Der Lizenzvertrag über ein nichtiges Patent

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Würde eines Doktors der Rechte

der

Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät

der

Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

R. UNIV. BIBLIOTHEEK LEIDEN

Vorgelegt von
Paul Mittag
Gerichtsreferendar

Referent: Professor Dr. von Gierke

Auszug

— 1925 —

Patent und Lizenzvertrag §§ 1, 2.)

Das Patent dient dem Schutze des Erfindungsgedankens. Es wird nach den Vorschriften des Patentgesetzes auf Antrag erteilt und zwar für neue Erfindungen, die eine gewerbliche Verwertung gestatten. Seinem Inhalt nach ist es ein absolutes Recht.

Das Mittel zur wirtschaftlichen Ausnutzung des Patents ist der Lizenzvertrag. Durch ihn verpflichtet sich der Lizenzgeber, dem Lizenznehmer die Benutzung der patentierten Erfindung und zwar regelmäßig gegen Entgelt zu gewähren. Man unterscheidet ausschließliche und einfache Lizenzverträge. Bei der ausschließlichen Lizenz wird die Konkurrenz anderer Lizenznehmer in der Benutzung des Patents ausgeschlossen. Dem Lizenzgeber einer einfachen Lizenz steht es dagegen frei, beliebig viele Lizenzen auf Grund ein und desselben Patents zu vergeben. Die ausschließliche Lizenz bedeutet der einfachen Lizenz gegenüber eine wirtschaftlich und juristisch gesteigerte Erscheinung, die in ihrem Wesen dadurch nicht verändert wird.

Seiner rechtlichen Natur nach ist der Lizenzvertrag — der ausschließliche sowohl als auch der einfache — ein *eigentümlicher* Vertrag. Er vereinigt in beiden Fällen einen doppelten Vorgang, einen obligatorisch und einen dinglich wirkenden in sich. Die beiden Vorgänge fallen meist zusammen. Der obligatorische Vertrag begründet in beiden Fällen ein dem Pachtvertrag in einigen Punkten ähnliches in der Hauptsache aber *eigentümliches* Schuldverhältnis. Die auf Grund dieses Schuldverhältnisses sich ergebende Verpflichtung des Lizenzgebers ist die Uebertragung des Patentrechts, die nach den Grundsätzen der Uebertragung einer Forderung (§§ 413, 398 ff. BGB.) erfolgt. Diese Konstruktion ist wie überhaupt alle dem Patentrecht angehörenden Fragen bestritten.

A. Das aus *Rechtsgründen* nichtige Patent (§§ 3—19)

Nichtpatent und nichtiges Patent (§ 3).

Ein Patent kann sowohl aus *rechtlichen* als auch aus *tatsächlichen* Gründen nichtig sein.

Bei dem aus Rechtsgründen nichtigen Patent ist zwischen dem *Nichtpatent* und dem *nichtigen* Patent zu unterscheiden. Ein Nichtpatent ist ein solches das, nach dem es angemeldet ist, nicht zur Entstehung gelangt. Das nichtige Patent dagegen ist das auf Grund des Erteilungsbeschlusses des Patentamts zunächst gültig zustande gekommene durch die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts aber später *für nichtig erklärte* Patent.

Die Unterscheidung in einfache und ausschließliche Lizenzen ist für die Einwirkung des Nichtpatents oder des nichtigen Patents ohne grundsätzliche Bedeutung m. a. W. Nichtpatent und nichtiges Patent zeigen in ihrer Einwirkung auf die Lizenzarten gleichartige Folgen.

I. *Das Nichtpatent.* (§ 5).

Lizenzverträge über Nichtpatente sind möglich, wenn die Erfindung angemeldet und die Anmeldung bereits bekannt gemacht ist. Mit der Anmeldung besteht nämlich bereits ein vorläufiges Recht des Anmelders und zukünftigen Patentinhabers und ein Anspruch auf Erteilung des Patents für den Fall der Patentfähigkeit der Erfindung. Dieser Anspruch — nicht das Patent selbst — ist dann zunächst Gegenstand des Lizenzvertrages. Gelangt das Patent nicht zur Entstehung, so haftet der Lizenzgeber dem Lizenznehmer grundsätzlich auf das Erfüllungsinteresse d. h. er muß dem Lizenznehmer soviel zahlen, als dieser gehabt haben würde, wenn das Patent erteilt worden wäre. Die gleiche Haftung tritt auch in den Fällen ein, wo eine Heilung des zunächst abgelehnten Patents noch möglich erscheint.

Besondere Fälle des Nichtpatents liegen vor, wenn Anmeldung und Erteilungsbeschluß der patentierten Erfindung nicht übereinstimmen oder wenn die Erfindung so schlecht beschrieben ist, daß eine Benutzung durch Sachverständige nicht möglich erscheint.

Eine Verschärfung der Haftung des Lizenzgebers auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung tritt ein, wenn das Patent, nach dem es erteilt war, bei Abschluß des Vertrages bereits für nichtig erklärt, erloschen oder zurückgenommen war, und der Lizenzgeber dies wußte. Insoweit als ein Verschulden des Lizenznehmers bei Abschluß des Vertrages mitgewirkt hat, wird die Haftung des Lizenzgebers gemindert oder ausgeschlossen (§§ 537/39 BGB.).

Erfolgte die Uebertragung des Patentrechts unentgeltlich, so bestimmt sich die Haftung des Lizenzgebers gemäß § 523 BGB. Er hat nur das negative Vertragsinteresse zu ersetzen.

Der auf die Uebertragung des Patentrechts gerichtete dingliche Vertrag ist im Falle der Uebertragung von Nichtpatenten mangels eines Gegenstandes nichtig.

II. Das für nichtig erklärte Patent (§§ 6—8).

Die Wirkung der Patentnichtigkeitserklärung ist bestritten. Im allgemeinen nimmt man jedoch Rückwirkung der Nichtigkeitserklärung an. Das Patent ist also im Falle der Nichtigerklärung ex tunc nichtig.

Die Nichtigkeitserklärung ist möglich in den Fällen des § 10 des Patentgesetzes.

Ein besonderer Fall der Nichtigkeit ist das erschlichene Patent. Es liegt vor, wenn der Erfinder trotz der Patentunfähigkeit seiner Erfindung und in Kenntnis dieser Tatsache das Patent versehentlich erhielt und die für die Vernichtung des Patents bestimmte Frist von fünf Jahren (§ 28 P. G.) verstrichen ist. In diesem Falle kann der Verletzer, der vom Patentinhaber verklagt wird, diesem die Einrede der Arglist entgegensetzen. Er kann aber auch statt dessen ohne weiteres die Nichtigkeitsklage erheben.

Im Falle des § 10 Ziffer 3 P. G., des von Kohler sogenannten anfechtbaren Patents kann der Verletzte, anstatt die Nichtigkeitsklage geltend zu machen, die Uebertragung des Patents auf seinen Namen verlangen. Dieser Uebertragungsanspruch ist dinglicher Natur.

III. Der Einfluß der Patentnichtigkeitserklärung auf die Lizenzverträge (§§ 9—19).

Die Frage, welchen Einfluß die Patentnichtigkeitserklärung auf die Lizenzverträge ausübt, ist sehr umstritten. Völlige Einigkeit herrscht nur darüber, daß der Lizenznehmer nach der rechtskräftigen Nichtigkeitserklärung von der Zahlung der Lizenzgebühren befreit ist. Im übrigen stehen sich vornehmlich zwei Ansichten gegenüber. Die eine geht dahin, daß das Patent, da es als von Anfang an für nichtig anzusehen sei, auch keine Rechtswirkungen äußern könne, und daß daher für die Zeit vor der Nichtigkeitserklärung die bereits gezahlten Gebühren zurück zu erstatten seien. Nach der anderen vom Reichsgericht und vorwiegend von den Praktikern vertretenen Meinung können die bis zur Nichtigkeitserklärung bereits gezahlten Gebühren nicht zurückgefordert werden, da der Patentschutz bis zur Vernichtung des Patents tatsächlich bestanden habe und der Vertrag somit insoweit erfüllt sei.

Die erstere Ansicht, die insbesondere von Kohler, Allfeld und Staub vertreten wird, wird allgemein damit begründet, daß der Lizenzgeber nur ein Scheinrecht geleistet habe, dieses Scheinrecht aber nicht rechts- und pflichterzeugend wirken könne. Der Lizenzvertrag sei in solchem Falle unverbindlich.

Die Ansicht ist abzulehnen. Der Lizenzvertrag ist im Falle der Patentnichtigkeitserklärung wie etwa der Verkauf einer nicht bestehenden Forderung voll wirksam. Was die Frage der Rückforderung der Lizenzgebühren angeht, so ist sie nicht zu prüfen vom Gesichtspunkte der Gewährung des formellen Rechts, sondern es ist davon auszugehen, ob und inwieweit der Lizenznehmer auf Grund des Lizenzvertrages auch vor der Nichtigerklärung Vorteile gezogen hat oder hätte ziehen können. Insoweit ihm die Ausbeutung des Patentes durch die Nichtigkeit unmöglich gemacht wurde, muß ihm das Recht zugestanden werden, ex nunc vom Vertrage zurückzutreten. Die fiktive Rückwirkung der Nichtigkeitserklärung ist zwar anzuerkennen; sie kann aber die der Vergangen-

heit angehörende Tatsache, daß ein Patentschutz bis zur Nichtigerklärung bestanden hat, nicht beseitigen. Der Lizenznehmer hat darum grundsätzlich für die Zeit, während der er Vorteile aus dem Patent zog oder ziehen konnte, Lizenzgebühren zu zahlen. Der spätere Zeitpunkt, bis zu welchem das der Fall sein kann, ist der Tag der rechtskräftigen Nichtigkeitserklärung des Patents.

Die Beweislast für den Nachweis der nichtgezogenen Vorteile trifft den Lizenznehmer. Die Berechnung des Preises für die vom Lizenznehmer gegebenenfalls noch zu zahlenden Gebühren geschieht nach dem Verhältnis der Zeit vor der Vernichtung zur Dauer des ganzen Patents unter weiterer Berücksichtigung der Geschäftsverhältnisse und der gegebenen Umstände. Waren die Lizenzgebühren bereits bei Vertragsabschluß in einer Summe gezahlt, so ist der Lizenzgeber zur Herausgabe eines entsprechenden Teiles der Gebühren verpflichtet.

Ein Schadensersatzanspruch des Lizenznehmers im Falle der Patentnichtigkeitserklärung kommt nur in Frage, soweit ein Verschulden des Lizenzgebers beim Vertrage mitgewirkt hat.

Geschah die Uebertragung des Patents unentgeltlich, so findet, soweit eine Haftung für Mängel im Recht in Betracht kommt, § 523 BGB. Anwendung. Die Nichtigerklärung des Patents aus Gründen des § 10 PG. ist als Rechtsmangel anzusehen. Der Lizenznehmer haftet nur, wenn er arglistig gehandelt hat. Der Umfang der Haftung beschränkt sich auf das negative Vertragsinteresse. Sollte der Lizenzgeber den versprochenen Gegenstand erst erwerben, so haftet er wegen eines Rechtsmangels für das Erfüllungsinteresse, wenn ihm beim Erwerb der Mangel bekannt war oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt blieb (§ 523, II BGB.).

Der dingliche Vertrag, der die Uebertragung des Patentrechts analog den Vorschriften der §§ 413, 398 ff. zum Gegenstande hat, ist im Falle der Patentnichtigkeitserklärung wie die Uebertragung einer nichtigen Forderung nichtig.

Im Falle der Teilnichtigkeit des Patents ist eine Minderung der Gebühren nach dem Verhältnis des Wertes des nichtigen Teiles zum Werte des übrigen Teiles vorzunehmen. Das gilt auch für den Fall der jeweiligen Nichtigkeitserklärung von Zusatz-, Haupt- oder Verbesserungspatenten. Die Nichtigkeit des einen muß hier die des anderen nicht notwendig berühren.

Auch bei abhängigen Patenten ist der Lizenznehmer, dem der berechtigte Patentinhaber die Erlaubnis zur Benutzung des Patents verweigert, insoweit von der Lizenzzahlung befreit, als ihm durch die Verweigerung die Ausbeutung des Patents unmöglich gemacht wird. Er hat hier übrigens gegenüber dem Lizenzgeber einen Anspruch auf Beseitigung des Mangels d. h. Verschaffung der Erlaubnis des berechtigten Patentinhabers. Kann der Lizenzgeber diesen Anspruch nicht erfüllen, so ist der Lizenznehmer berechtigt, ex nunc vom Vertrage zurückzutreten.

B. Das aus tatsächlichen Gründen nichtige Patent (§§ 20—22)

ist zwar formell gültig aber unausführbar oder gewerblich nicht zu verwerten. Das unausführbare Patent ist ähnlich dem Nichtpatent zu behandeln. Der Lizenzgeber eines unausführbaren Patents hat ein Nichts geleistet. Er kann deshalb keine Lizenzgebühren verlangen.

Für das gewerblich nicht verwertbare Patent gelten die gleichen Grundsätze wie für das nichtig erklärte Patent, d. h. der Lizenznehmer ist von seiner Verpflichtung zur Lizenzzahlung insoweit frei, als er Vorteile aus dem Patent nicht gezogen hat oder nicht hat ziehen können. Diese Lösung der Frage ist bestritten, in Ansehung des unausführbaren Patents herrscht dagegen Uebereinstimmung in der angegebenen Richtung.

Keine Haftung des Lizenzgebers besteht hinsichtlich des wegen Unrentabilität als nichtig zu bezeichnenden Patents.